

一案兩請制度演變及審查實務介紹

閔榮慶* 林明立** 古文豪*** 陳麒文****

摘要

先申請原則係維持整個專利制度穩定的基礎，針對相同創作，僅能就最先申請者准予專利，以使各個專利權所保護之範圍不致於重複，保障智慧財產權市場的交易秩序。然而，由於發明專利申請案的審查期間與新型專利申請案審查期間之間存有極大的差異，造成申請人針對相同創作同日申請一「發明專利申請案」與一「新型專利申請案」的申請策略，由於新型專利採形式審查制，審查期間較短，較發明專利提前取得新型專利權（簡稱第32條一案兩請，其中「第32條」意指102年6月13日生效施行之專利法第32條），此法可使其發明儘早獲得新型專利權的保護，亦仍保有發明專利權之較長專利權期間的保護。本文將以第32條一案兩請為討論主軸，分析其與專利法第31條之差異。除我國相關規定外，本文亦彙整我國與世界主要專利國家有關一案兩請的相關法條、審查基準，檢視其相關運作方式，並提出對一案兩請之審查程序的簡單評析。

關鍵詞：先申請原則（First-to-file Rule）、一案兩請（Two Applications for Same Creation）、相同發明（Same Invention）、相同申請人（Same Applicant）、新型專利之形式審查（Formal Examination on Utility Model Registration）、權利擇一（Election on Patent Rights）、權利接續（Continuation of Patent Rights）。

收稿日：103年02月26日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組約聘專利審查委員。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。

*** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。

**** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長。

本文純粹為一研究性之探討，不代表作者群任職單位之意見。

壹、前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則，且為了智慧財產權市場的交易穩定，針對某一發明，專利專責機關僅能授予一項專利權。為此，專利專責機關在審查專利申請案時，除了專利申請案本身是否具有可專利性之外，此專利申請案所請之發明是否與另一申請案（專利案）所請之發明是否屬「相同創作」，亦為前述專利審查程序的重要部分，此即為各國專利法中之「先申請原則」。

如前所述，各國專利相關法規之「先申請原則」設立的原因係避免各國專利專責機關對相同發明授予兩個或兩個以上之專利權（即避免一案兩請的情事發生），以提昇專利制度的穩定性。如此，社會大眾便能確定若要使用前述之發明，其所需請求授權的對象（專利權人）為何，亦可避免社會大眾在取得前述專利權人授權後，卻於實施此專利權時遭到其他「聲稱」具有保護相同發明之專利權的專利權人的騷擾。因此，不論是否具有「新型專利制度」，各國專利法均針對「先申請原則」設有相關條文，如我國專利法第31條與32條。

然而，近幾年來，由於政府對智慧財產權觀念的極力推廣與各國的專利訴訟案件的數目逐漸增加，各國法院判決的賠償金也水漲船高，造成社會大眾及各公司行號向各國專利專責機關申請專利的數量爆增。而隨著待審理之專利案件數量爆增，我國專利申請案的審查期間也逐漸延長，為此智慧財產局便推動專利法修法¹，以將新型專利申請案的審查制度由原先與發明專利申請案相同的「實體審查制」修改為「形式審查制」，使得新型專利申請案從申請到審查核准領證的期間（審查期間）大幅縮短至1年以下²。相較於原先平均冗長的審查期間，改制過的新型專利審查制度可更迅速地對申請人的發明提供專利權的保障。

而在此時，各個產業的技術發展均有突破性的發展，一個世代的技術往往僅能在消費市場引領約2~3年，時間一到便會有另一更新更快更好的次世代技術被發展出來，將其取而代之。因此，對於社會大眾（尤其是科技產業的公司行號）

¹ 民國93年7月1日起施行的專利法。

² 經濟部智慧財產局於民國102年5月22日公告之「專利各項申請案件處理時限表」顯示，新型專利申請案的處理期間為6個月。

而言，當時發明專利申請案之冗長審查期間並無法給予前述之迅速變遷的技術及時的保障。況且，在這冗長的審查期間中，申請人並無法向可能的侵權者提出任何法律動作來反制其可能的侵權行為，只能眼睜睜地看著可能的侵權者將市場逐步瓜分掉。

因此，在新型專利審查制度於民國93年7月1日起改制後，便有申請人開始思索如何結合兩種專利申請案的不同審查制度，以對其發明提供最佳的保護。有些申請人便以「發明專利申請案的申請日」早於「新型專利申請案的申請日」1日的方式提出申請。如此，即使審查人員於審查發明專利申請案的過程中發現相同發明另有一新型專利申請案（通常已被核准公告為新型專利案），審查人員仍無法依據當時專利法第31條第1項³核駁發明專利申請案。此外，另有些申請人以「發明專利申請案的申請日」與「新型專利申請案的申請日」同日的方式提出申請。而當審查人員於審查發明專利申請案的過程中發現相同發明另有一新型專利申請案（通常已被核准公告為新型專利案），審查人員便依據當時專利法第31條第2項⁴發函通知申請人此「一案兩請」之情事並要求申請人限期擇一（從發明專利申請案與新型專利案兩者中擇一）。若申請人未於指定期間內擇一，則核駁發明專利申請案。

隨著我國發明專利申請案的審查期間延長的情況更加嚴重，越來越多申請人開始採用前述之兩種申請方式其中之一（尤其是後者之申請方式）提出專利申請，使得近年來審查人員審查到具有「一案兩請」之情況頗為常見。而為了明確規範針對一案兩請（尤其是相同申請人於同日針對相同發明分別申請一發明專利申請案與一新型專利申請案）的審查程序與相關的權利義務關係，自民國102年1月1日起施行的專利法，便對此部分詳細規範。為此，民國102年1月1日起施行的專利法便新增第32條，以明確規範當同申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利申請案及新型專利申請案時，專利專責機關應如何審查。然而，由於此條

³ 民國93年7月1日起施行之專利法第31條第1項「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」

⁴ 民國93年7月1日起施行之專利法第31條第2項「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」

文第2項規定，未被申請人於擇一程序中選擇之新型專利權將被視為「自始不存在」，造成社會大眾極度關心此行政處分將造成智慧財產權市場交易秩序大亂。因此，我國經濟部智慧財產局便即刻研擬出相關的配套方案，且在行政院與立法院的協助下迅速再次修法，以將此部分條文修正，即為民國102年6月13日起施行的專利法第32條。在修正後，只要申請人於申請時聲明，在審查人員於發明專利申請案即將核准前發函要求其擇一時，申請人選擇發明專利申請案，且新型專利權當時並未消滅或撤銷確定，發明專利申請案經核准被授予之發明專利權將可「接續」新型專利權存在。至於未被申請人於擇一程序中選擇之新型專利權，一併被公告於發明專利申請案核准公告之日起消滅。由於在我國專利制度中，此「權利接續制度」係屬新創，致使相關從業人員或專利審查人員對於此新創「權利接續制度」的相關運作程序均有所疑問。

以下，將針對世界主要專利國家有關一案兩請的相關法規及審查程序，以及我國專利法之「先申請原則」的相關法條修正歷程以及對應的審查程序，討論於下。

貳、世界主要專利國家有關一案兩請的相關法規及審查程序

一、JPO相關法規及審查基準內容

依據日本特許法第39條第4項⁵規定：「在特許申請之發明與實用新案註冊申請的新型屬於相同（即請求保護相同發明）的場合下，其特許申請及實用新案註冊申請於同日提出時，則由特許申請人與實用新案註冊申請人協議，僅一申請人可取得該發明之特許或實用新案之註冊權。若協議不成，或協議無法進行時，特許申請人不能取得該發明之特許」，且依據日本的專利審查基準⁶，前述之「協議不成時，或協議無法進行時」係包括下列幾種情況：1、特許申請的申請人與實

⁵ 日本專利法（特許法）2008年4月18日施行版，網址：

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6858>

⁶ 日本專利審查基準第2部第3章，網址

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

用新案註冊的申請人無法於指定的相當期間內達成協議，即兩者無法於指定的相同期間內協議出應由「發明特許申請」繼續其程序或由「實用新案註冊」繼續其程序；以及2、實用新案註冊已完成其程序，且已被特許廳公告為實用新型。此時，特許廳審查人員便會發出一審查意見通知函給予特許申請的申請人，通知此特許申請之違反特許法第39條第4項的情事。

因此，日本特許法並不允許相同發明於同日被申請一「特許申請（發明專利申請案）」與一「實用新案註冊（新型專利申請案）」，因日本的實用新案係採註冊制，故一般實用新案在申請日起4~6個月內便會被核准註冊並被公告為實用新型。且如前所述，只要實用新案註冊已被特許廳公告為實用新型後，特許申請的申請人（不論其與實用新案註冊的申請人為同一人或不同人）並沒有任何選擇的機會，故其連「權利擇一」的機會都沒有。

除此之外，依據日本特許法第39條第5項，在前述之協議達成且於指定的相當期間內呈報的情況下，那些因未被選擇而被撤銷或被處分無效之「特許申請（發明專利申請案）」或「實用新案註冊（新型專利申請案）」，將被視為「自始不存在」。

二、KIPO相關法規及審查基準內容

韓國專利法允許相同發明於同日被申請一「發明專利申請案」與一「新型專利申請案」，因其新型專利申請案的審查程序與其發明專利申請案的審查程序相同，均採「實體審查制」⁷。故當審查人員不論先審查到發明專利申請案或新型專利申請案時，審查人員均需依據前述韓國專利法第36條第2項，通知各相關申請人於指定期間內呈報協議結果。

依據韓國專利法第36條第2項⁸規定：「當二或二以上專利申請案係於同日對相同發明提出申請時，只有經過前述之二或二以上專利申請案的申請人協議後，

⁷ 韓國新型專利制度雖先前於1999年7月1日改為形式審查之登記制，但韓國新型專利制度於2006年10月1日起又改為與韓國發明專利制度相同的實體審查制，詳情請參見KIPO網頁，網址：http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=92001&catmenu=ek03_01_02

⁸ 韓國專利法2010年1月27日施行版，
網址：http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214463

所得出申請人可得到其各自專利申請案經審查核准之專利權。若協議無法得出結果或協議無法進行時，所有申請人均無法得到其各自專利申請案經審查核准之專利權⁹。」，依據韓國的專利審查基準¹⁰，前述之「協議無法得出結果或協議無法進行時」係指：1、各申請人之間於相當期間內無法達成協議；2、前述之二或二以上專利申請案的任一專利申請案已經過審查而被核准為專利權（發明專利權或新型專利權）或針對前述之二或二以上專利申請案的任一專利申請案的核駁審定已確定；以及3、雖然各申請人已經達成協議並已於相當期間內申報，但各申請人卻未於呈報協議結果時，一併呈送相關專利申請案（未被選擇之專利申請案）的撤回申請。

由於在韓國的專利法中，前述之「二或二以上專利申請案係於同日對相同發明提出申請」並未限定此「二或二以上專利申請案」的專利類型（發明專利申請案或新型專利申請案），故當一發明專利申請案與一新型專利申請案於同日對相同發明提出申請時，前述之韓國專利法第36條第2項亦有所適用。此外，依據韓國專利法第36條第4項¹¹，在前述之協議達成且呈報的情況下，因未被選擇而被撤銷或被處分無效之「發明專利申請案」或「新型專利申請案」將被視為「自始不存在」。

三、DPMA（German Patent and Trade Mark Office） 相關法規及審查基準內容

依據德國新型專利法第5條¹²，德國新型專利允許申請人針對相同發明，利用主張優先權的方式同時出申請一「發明專利申請案」與一「新型專利申請案」，且發明專利申請案經過實體審查核准之發明專利案與新型專利申請案經型式審查登記之新型專利申請案可同時並存，惟獨專利權人主張其權利時僅能擇一主張。

⁹ 此部分條文英文翻譯為 “Where two or more applications relating to the same invention are filed on the same date, only the person agreed upon by all the applicants after consultation may obtain a patent for the invention and, if no agreement is reached or no consultation is possible, none of the applicants shall obtain a patent for the invention.”

¹⁰ 韓國專利審查基準 2013 年 7 月日施行版第 5 章先申請原則，網址：www.kipo.go.kr/upload/en/.../patent_examination_guidelines_2013_07.pdf

¹¹ 此部分條文英文翻譯為 “Where a patent application or a utility model application is invalidated or withdrawn, such application shall, for the purposes of paragraphs (1) to (3), be deemed never to have been filed.”

¹² 2009 年 10 月 1 日起施行。

因此，針對一發明專利申請案與一新型專利申請案於同日對相同發明提出申請的情況，德國專利制度無需採用「權利擇一制度」，因兩種類型的專利案可同時並存，分別具有不同的專利權期間。

四、SIPO相關法規及審查基準內容

雖然中國大陸的實用新型專利制度自施行以來即採形式審查，且其形式審查的內容除了一般形式審查會審究的項目之外（如是否違反單一性、說明書是否滿足形式要件）等，更包含審查1、說明書的修正是否超過原申請時的內容；2、說明書的記載是否可使所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實施；以及3、申請專利範圍項是否獲得說明書的支持等，中國大陸的實用新型專利申請案的審查期間仍遠短於發明專利申請案的審查期間。因此，為了及早獲得專利權的保護，中國大陸也有為數不少的申請人採用於相同日對相同發明分別提出一「發明專利申請案」與一「實用新型專利申請案」的申請策略，以使其發明先獲得實用新型專利權的保護，等到發明專利申請案經過實體審查而核准領證時，再由發明專利權繼續保護其發明。

依據中國大陸專利法第9條¹³，中國大陸允許相同申請人與同日針對相同發明分別申請一「發明專利申請案」與一「實用新型專利申請案」。而且，只要實用新型案符合下列條件：1、發明專利申請案即將核准時，實用新型專利案仍存續（實用新型專利權尚未終止）；2、申請人聲明放棄該實用新型專利權，申請人將可被授予其發明專利申請案核准所得之發明專利權。

除此之外，另依據中國大陸專利法實施細則第41條第2項，相同申請人在同日（申請日）對相同發明分別申請一「發明專利申請案」與一「實用新型專利申請案」時，此申請人應當在申請時分別說明其對相同發明已分別申請一「發明專利申請案」與一「實用新型專利申請案」的事實（即課以申請人於申請時之聲明義務）。然而，若申請人未於申請時提出前述之聲明，由同一人於同日針對相同發明分別提出申請的「發明專利申請案」與「實用新型專利申請

¹³ 中國大陸專利法第9條：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，相同申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。」

案」，將僅能依據中國大陸專利法的9條之「同樣的發明創造只能授予一項專利權」的規定處理。

在前述之發明專利申請案的審查過程中，若審查人員並未發現其他核駁理由（或其自始便不具任何除違反先申請原則之核駁理由），審查人員將依據中國大陸專利法第9條發函通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。若申請人於申復時聲明放棄實用新型專利權，審查人員便核准發明專利申請案並在發明專利申請案核准公告時一併公告申請人放棄實用新型專利權，則此實用新型專利權係自發明專利申請案被公告授予發明專利權之日起終止（消滅）。但若申請人不同意聲明放棄實用新型專利權，審查人員便依據中國大陸專利法第9條核駁其發明專利申請案。又若申請人於規定期限期滿時，未申復聲明放棄實用新型專利權，其發明專利申請案視為撤回（自始不存在），但其實用新型專利權仍將存續。

因此，針對相同申請人於同日對相同發明分別提出一發明專利申請案與一新型專利申請案申請的情況，中國大陸專利系統係採「權利接續制度」。

參、我國一案兩請制度的修法歷史沿革

一、民國83年1月21日起施行之專利法第27條

當時專利法第27條規定：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。前項申請日、優先權日為同日，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利。各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，逾期未申報者，視為協議不成。相同發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

此時的新型專利申請案的審查程序係採實體審查制¹⁴，故新型專利申請案的審查期間（從提出申請至實體審查核准公告領證之期間）與發明專利申請案的審

¹⁴ 民國83年1月21日起施行之專利法第100條。

查期間相差並不多。所以，此時並無申請人會針對相同發明於同日分別申請一「發明專利申請案」與一「新型專利申請案」。此外，由於此時的新型專利申請案的審查程序與發明專利申請案的審查程序相同，均採實體審查制，故不論當審查人員係承審發明專利申請案或新型專利申請案，只要一經檢索得知不符本條第2項所規定之情事時，審查人員便會發函通知各相關申請人進行協議並限期呈報協議結果（如從同日提出申請之發明專利申請案或新型專利申請案中擇一），故此時的專利法並不允許同日提出申請之「發明專利申請案」與「新型專利申請案」均取得各自對應之專利權。

二、民國93年7月1日起施行之專利法第31條

當時專利法第31條規定：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。相同發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

此時，新型專利申請案的審查程序改採形式審查制¹⁵，故新型專利申請案的審查期間（從提出申請至形式審查核准公告領證之期間）便從先前與發明專利申請案的審查期間相近的冗長，大幅縮短至1年以下。如此，相較於申請發明專利申請案，申請新型專利申請案可迅速得到專利權（新型專利權）的保護。因此，便有申請人為了使其發明不但能及早獲得新型專利權的保護，且能擁有原先較長的專利權（發明專利權）保護期間¹⁶，而於同日就相同發明分別申請一「發明專利申請案」與一「新型專利申請案」。

¹⁵ 民國93年7月1日起施行之專利法第99條「申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」

¹⁶ 民國93年7月1日起施行之專利法第51條「申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。」

對於申請人以同一技術內容，同時提出發明及新型申請案之實務作業原則則依專利法第31條規定，申請人以同一技術內容，同時提出發明及新型申請案時，實務作業係採「於發明實體審查時，一發現有前述情形者，將先通知申請人擇一申請，倘申請人係選擇發明案，方續行實體審查。」¹⁷因此，此時的專利法（民國93年7月1日起施行）並不允許同申請人於同日就相同發明所分別提出申請的一發明專利申請案與一新型專利申請案均取得各自對應之專利權。

然而，當此申請人於期限內申復其選擇發明專利申請案而放棄新型專利權時，將冒有可能發明專利申請案被審查人員檢索審查不符新穎性、進步性而被核駁專利之風險，造成申請人同時失去了新型與發明專利。

三、民國102年1月1日起施行之專利法第31條與第32條

由於新型專利申請案的審查程序已採形式審查制，故新型專利申請案的審查期間遠比發明專利申請案的審查期間縮短許多。況且，由於發明專利申請案的審查期間較長，故有越來越多的申請人採取相同發明分別申請一發明專利申請案與一新型專利申請案的申請策略，以使其發明及早獲得新型專利權的保護，且等到發明專利申請案經實體審查核准領證後，獲得權利期間更長之發明專利權的保護。而為了進一步規範此一部分（同申請人於同日就相同創作¹⁸分別申請一發明專利申請案與一新型專利申請案）的權利義務關係，便於本次修法時新增第32條。例如，於本條第2項明確規定，當申請人經過擇一而選擇發明專利申請案繼續申請時，相對應之新型專利權將被公告「視為自始不存在」。

民國102年1月1日起施行之專利法第31條，相較93年7月1日起施行之專利法第31條規定新增第4項「相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第三十二條規定之情事外，準用前三項規定。」；而第32條則規定「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」

¹⁷ 智慧財產局公告 2007 年 9 月 5 日。

¹⁸ 因修正前之專利法第31條「相同發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」之「發明或創作」可以「創作」之上位概念涵蓋。

若二以上之專利申請案係為同申請人於同日就相同發明所分別提出申請的「一發明專利申請案」與「一新型專利案（已核准之新型專利申請案）」，且無其他不予專利事由，審查人員則需依據專利法第32條通知申請人限期擇一（如從發明專利申請案或新型專利案中擇一），若此申請人未於期限內擇一，審查人員便依據專利法第32條第2項核駁此發明專利申請案。

為保障社會公益，避免權利不當復歸至前述之發明專利申請案的申請人（即新型專利案專利權人），故於專利法第32條第3項規定：發明專利審定前，若新型專利權已當然消滅或撤銷確定者（此時，原新型專利權的權利已回歸至公眾，公眾便可自由使用此已當然消滅或撤銷確定之新型專利權所保障之發明），審查人員應給予前述之發明專利申請案「不予專利」的處分，即便此之發明專利申請案已無其他不予專利的理由。

四、民國102年6月13日起施行之專利法第32條

由於將已核准公告領證之新型專利案便被公告視為「自始不存在」的處分，各界反應對於新型專利權人有極大的影響。特別是若申請人已於新型專利權「曾經」存在的期間將此新型專利案親自或授權給第三者實施，則此依據專利法第32條第2項將已核准公告領證之新型專利案便被公告視為「自始不存在」的處分將連帶引發後續法律上的各項問題，如先前此「曾經」存在的新型專利權授權所得的權利金或價金是否必須返還給原被授權人，申請人依據此「曾經」存在的新型專利權主張他人侵害此新型專利權所獲得的賠償金是否必須返還，依據此「曾經」存在的新型專利權而提起之專利訴訟的判決效力是否仍有效，專利訴訟的被告是否依據此新型專利權已被視為「自始不存在」而可提起再審之訴等。

為此，本次專利法第32條的修正引進「權利接續」制度，以取代前次修正專利法第32條之「權利擇一」制度。意即，經過審查人員審查並核准公告之發明專利權將「接續」新型專利權存在，新型專利權並自發明專利權起始日（發明專利公告之日）消滅。如此，便不會發生前述之權利不穩定及相關金額賠償的問題，以對申請人之發明提供更週全的保護。然而，為避免善意第三者誤以為前述之相同創作僅有一新型專利申請案，而於此新型專利權被公告消滅後善意地使用此新型專利權所保障之發明，本次專利法修正另引進「申請時聲明制度」，課以申請

人於申請時聲明相同發明已於同申請日分別提出一發明專利申請案與一新型專利申請案的義務，提醒社會大眾前述之新型專利權所保障的發明其實另有一發明專利申請案存在，且可能於不久的將來後被核准公告領證。如此，便可衡平申請人（專利權人）與社會大眾兩者之間的利益。

因此，此時的專利法（民國102年6月13日起施行）雖不允許同申請人於同日就相同發明所分別提出申請的一發明專利申請案與一新型專利申請案均取得各自對應之專利權，但允許此兩個專利權（新型專利權與發明專利權）互相接續，以更佳保障申請人之發明（保障期間可從新型專利權公告之日起延續至發明專利權消滅之日止）。但是，為保障社會公益，避免權利不當復歸至前述之發明專利申請案申請人（即新型專利案專利權人），故仍於本條第3項規定：發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者（此時，原新型專利權的權利已回歸至公眾，公眾便可自由使用此已當然消滅或撤銷確定之新型專利權所保障之發明），審查人員應給予前述之發明專利申請案「不予專利」的處分，即便此之發明專利申請案已無其他不予專利的理由。

肆、我國現行有關一案兩請的審查程序

一、專利審查基準相關內容

依據現行之專利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章專利要件部分所述：

若要判斷同一人於同日就相同發明分別申請一發明專利申請案與一新型專利申請案，其發明專利申請案經實體審查核准而即將給予之發明專利權是否可「接續」已核准公告新型專利權存在，即此發明專利申請案是否適用民國102年6月13日起施行之專利法第32條，則需先審究此「發明專利申請案」與此「新型專利申請案」是否均符合下列要件：

1、兩個專利申請案申請人是否相同

專利法第32條之「同一人」係指申請人向專利專責機關提出此兩個專利

申請案（發明專利申請案與新型專利申請案）的申請時，發明專利申請案與新型專利申請案的申請人需完全相同。此外，在審查人員於後續審查發明專利申請案之過程中，依據專利法第32條第2項發出一審查意見通知函於通知申請人限期擇一時，發明專利申請案與新型專利申請案的申請人亦需完全相同。另一方面，在發明專利申請案的後續審查過程中（如審查人員對發明專利申請案發出核准審定時及發明專利申請案被核准公告時等時點）發明專利申請案與新型專利申請案的申請人均需完全相同。

也就是說，如果在發明專利申請案的整個審查過程中（從提出申請至發明專利申請案被核准公告），申請人如有讓與發明專利申請案給第三者之需求，新型專利申請案（新型專利案）均須一併讓與。如此，發明專利申請案經實體審查並核准公告之發明專利權才可「接續」已公告之新型專利權存在。否則，若因僅將發明專利申請案或新型專利申請案讓與第三者，導致使發明專利申請案之申請人與新型專利申請案之申請人（新型專利案的專利權人）於前述任一時點非完全相同者，發明專利申請案經實體審查並核准公告之發明專利權便無法「接續」已公告之新型專利權存在，而需回歸前述之「不同人於同日申請」情況進行審查，改依據專利法第31條第2項，發出一審查意見通知函給予各相關申請人，限期各申請人於指定期間內申報協議結果。

2、兩個專利申請案的共同申請日是否晚於民國102年6月13日

由於本次專利法第32條修正係於民國102年6月13日起施行，故發明專利申請案與新型專利申請案的共同申請日需晚於民國102年6月13日，發明專利申請案經實體審查並核准公告之發明專利權才可「接續」已公告之新型專利權存在。至於申請日之判定，擇依據專利法¹⁹第25條第2項，係以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。

3、兩個專利申請案所請之發明是否為「相同發明」

專利法第32條之「相同創作²⁰」係指發明專利申請案之某一請求項所請之發明與已公告新型專利案之某一請求項所請之發明係為「相同發明」。

¹⁹ 民國102年1月1日起施行之專利法。

²⁰ 此處之「創作」係指過往專利法中，「發明」與「新型」的上位概念統稱。

然而，一旦兩發明（發明專利申請案之某一請求項所請之發明與已公告新型專利案之某一請求項所請之發明）被判斷並非屬「相同發明」，此兩發明便無違反「先申請原則」之情事。如此，發明專利申請案經實體審查並核准公告之發明專利權自無「接續」已公告之新型專利權存在的可能。

4、兩個專利申請案提出申請時，兩個專利申請案是否均於各自的申請書中已提出「聲明」：

專利法第32條之「應於申請時分別聲明」係指於申請人需在提出發明專利申請案與新型專利申請案的申請時，在發明專利申請書及新型專利申請書中均須聲明其同日就相同創作分別提出一發明專利申請案與一新型專利申請案之事實。只要申請人未於發明專利申請書或新型專利申請書中聲明其同日就相同創作分別提出一發明專利申請案與一新型專利申請案之事實，便改依據專利法第31條第2項，發出一審查意見通知函給予申請人，限期申請人於指定期間內擇一。

5、發明專利申請案即將核准前，新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定

為保障社會公益，避免權利不當復歸至發明專利申請案申請人（即新型專利案專利權人），故仍於本條第3項規定：發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者（此時，原新型專利權的權利已回歸至公眾，公眾便可自由使用此已當然消滅或撤銷確定之新型專利權所保障之發明），審查人員應給予前述之發明專利申請案「不予專利」的處分，即便此之發明專利申請案已無其他不予專利的理由。其中，「已當然消滅」指新型專利權已逾6個月之年費補繳期間，且新型專利權於發明專利核准審定（包含初審及再審查）前，未經准予回復至有效存續；「經撤銷確定」指新型專利權因舉發成立而被撤銷確定。

綜上所述，只要由同申請人於同日就相同創作分別申請一發明專利申請案與一新型專利申請案時，未能符合前述5個要件中的任何一個，此發明專利申請案經實體審查核准而即將給予之發明專利權，即不適用「權利接續制度」，而回歸到原先的「權利擇一制度」（而未被選擇之新型專利權便被公

告視為「自始不存在」）。

然而，當前述之同申請人於同日就相同創作分別申請一發明專利申請案與一新型專利申請案均符合前述之5個要件，則此發明專利申請案經實體審查核准而即將給予之發明專利權便適用「權利接續制度」。此時，審查人員便依據下列審查程序進行審查。

由於102年6月13日前、後，處理第32條一案兩請之方式（同人同日申請新型與發明案，其中新型案已核准取得專利權），其審查方式有所差異：

1、102年6月13日前申請案，適用「權利擇一」：

適用102年6月13日修正前專利法「……發明專利核准審定前，已取得新型專利權，應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。」，且申請人並無分別於發明及新型申請案之聲明義務。故，審查人員審查時如經檢索發現相同申請人同日申請新型與發明案時，審查步驟如下，步驟1：先判斷新型是否已取得專利權，且非已當然消滅或撤銷確定者，步驟2：就說明書記載形式、專利要件（是否有引證資料以核駁所請發明之新穎性、進步性）進行審查，判斷是否有其他不准專利事由製作審查意見通知，如無其他不准專利事由（無記載形式、且無引證資料以核駁所請發明之新穎性、進步性）應依據專利法第32條第1項，發出一審查意見通知函給予申請人，限期申請人於指定期間內申報擇一結果，如有其他不准專利事由時，於該審查意見通知上同時提醒申請人，本發明案某一請求項與新型專利案某一請求項有範圍重疊之情事，然此時無須限制申請人須擇一，步驟3：若申請案有其他不准專利事由，待申請人申復、修正後，只要申請人已克服所有其他不准專利事理，且經過審查人員再次判斷此兩發明是否仍為「相同發明」。若判斷為「相同發明」，審查人員便依據專利法第32條第1項，發出一審查意見通知函給予申請人，限期申請人於指定期間內申報擇一結果，步驟4：依申請人申報結果進行審定，若申請人未於前述之指定期間內申報擇一結果或申請人選擇新型，被審查之發明專利申請案將不予專利。但若申請人已於前述之指定期間內申報擇一結果，且申請人選擇發明專利申請案，審查人員便對發明專利申請案發出核准專利的審定，並依照專利法第32條第2項之規定，公告前述之已公告之新型專利案的新型專利權自始不存在。

2、102年6月13日後申請案，適用「權利接續」：

適用102年6月13日修正後專利法「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。……申請人選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」，且申請人具有分別於發明及新型申請案之聲明義務。故，102年6月13日後之相同申請人同日申請新型與發明案審查步驟如下，步驟1：先判斷新型是否已取得專利權，且非已當然消滅或撤銷確定者，步驟2：就說明書記載形式、專利要件（是否有引證資料以核駁所請發明之新穎性、進步性）進行審查，判斷是否有其他不准專利事由製作審查意見通知，如無其他不准專利事由應依據專利法第32條第1項，發出一審查意見通知函給予申請人，限期申請人於指定期間內申報擇一結果，如有其他不准專利事由時，於該審查意見通知上同時提醒申請人，本發明案某一請求項與新型專利案某一請求項有範圍重疊之情事，然此時無須限制申請人須擇一，步驟3：若申請案有其他不准專利事由，待申請人申復、修正後，只要申請人已克服所有其他不准專利事由（或其自始便不具任何除違反先申請原則以外的其他不准專利理由），且經過審查人員再次判斷此兩發明是否仍為「相同發明」。若判斷為「相同發明」，審查人員便依據專利法第32條第1項，發出一審查意見通知函給予申請人，限期申請人於指定期間內申報擇一結果，步驟4：依申請人申報結果進行審定，若申請人未於前述之指定期間內申報擇一結果，被審查之發明專利申請案將不予專利。但若申請人已於前述之指定期間內申報擇一結果，且申請人選擇發明專利申請案，審查人員便對發明專利申請案發出核准專利的審定，步驟5：此時應判斷申請人是否分別於發明及新型申請案申請時聲明相同創作之事實，若皆未聲明或其中一申請案未聲明，此時應准予限期內選擇之發明專利申請案，辦理已公告之新型專利案的新型專利權視為自始不存在。若已於各申請案作聲明，此時應准予限期內選擇之發明專利申請案，辦理已公告之新型專利案的新型專利權自發明專利公告之日消滅。審查流程參閱圖1.一發明專利申請案與一新型專利案審查流程。



伍、結語

先申請原則係維持整個專利制度穩定的基礎，針對相同創作，專利專責機關僅能核准最先申請者，以使各個專利權所保護之範圍不致於重複，保障智慧財產權市場的交易秩序。對於相同創作之二或二個以上之發明同時只能允許一個專利權存在；所以，我國專利法才有第31（權利擇一）、32（權利接續）之相關規定。其中，為符合權利接續之相關規定，申請人於同日申請時需於各申請案中分別作一案兩請之聲明，且其中新型案已取得專利權，且未消滅或撤銷確定等要件；若不符上述要件，申請人則無法享有權利接續之權利，而僅能作權利擇一之限制。

我國目前新採用之「權利接續制度」，只要專利申請人於申請時履行相關聲明程序，且於發明專利申請案核准領證前維持其新型專利案為存續狀態，申請人之發明專利申請案核准領證後所授予之發明專利權便可於發明專利公告之日「接續」其新型專利權，亦即我國與SIPO之制度較為接近。然而JPO，只要新型專利申請案被核准公告，相同申請人於同日針對相同發明所另申請之發明專利申請案便無法被授予發明專利權。KIPO則規定未被選擇而被撤銷或被處分無效之「發明專利申請案」或「新型專利申請案」將被視為「自始不存在」。DPMA則允許發明、新型兩種類型的專利案可同時並存。

本文對申請人同日或不同日申請相同創作，不論該些申請案是否為發明或新型、有無公告、是否作聲明、於我國新、舊法前後規定之適用，其法律效果（權利擇一、權利接續）均已詳細說明，並繪製有審查流程圖供讀者參考。希望藉由本文，讓相關從業人員或專利審查人員對於我國專利制度新引進之「權利接續制度」的相關運作程序，以及何種情況適用「權利接續」、「權利擇一」能有進一步的瞭解。